



TFW

1625

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Docket: LP-1825

Applicants : Erich ARMBRUSTER et al.

Serial No. : 09/868,941 Art Unit: 1625

Filed : July 16, 2001 Examiner: Raymond Covington

Title : PROCESS FOR PREPARING 1-(6-METHYLPYRIDIN-3-YL)-2- [4-(METHYLSULPHONYL) PHENYL] ETHANONE

Transmittal Letter

Mail Stop Patent Application
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Attached hereto, please find:

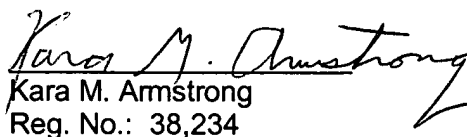
- (1) Amendment in Response to the Office Action dated November 21, 2005
- (2) An English-language translation of US 60/145,996 with a statement by a translator
- (3) A copy of the front page of WO 00/42014
- (4) A copy of Advanced Organic Chemistry (Reactions, Mechanisms, and Structure, Fourth Edition, Jerry March)
- (5) A return receipt postcard

If any additional fees are due upon the filing of this paper, please charge Deposit Account No. 06-1110. A duplicate of this Transmittal Letter is attached for such purpose.

Respectfully submitted,

3/27/06
Date

Fisher, Christen & Sabol
Suite 1108
1725 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Tel.: 202 659-2000
Fax: 202 659-2015


Kara M. Armstrong
Reg. No.: 38,234

EINSCHREIBEN

Winter, Brandl & Partner
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
z. Hd. Herr Dr. Ritthaler
Postfach 1553
D-85315 Freising

Dr. G. Reiss
Patentabteilung
t 0041 61 316 84 32
f 0041 61 316 83 29
gilles.reiss@lonzagroup.com

17. Januar 2001 / SREP / RGI / jj / L.P. 1825

Ihre Referenz: T85L07892/PC

L.P. 1825, PCT, Ausland, "Ketosulfon I"

PCT Application PCT/EP00/00240

Einreichung einer Stellungnahme / Regel 66(3) PCT

Sehr geehrter Hr. Ritthaler,

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27. Oktober 2000. Wir bitten Sie, eine schriftliche Stellungnahme einzureichen, basierend auf unserem Vorschlag.

Die Frist zur Einreichung einer Stellungnahme beim Patentamt endet am

24. Januar 2001.

Der Prüfer anerkennt die Neuheit sämtlicher Ansprüche.

Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit ist der Prüfbescheid für uns insofern ungünstig, als der Prüfer die Stoffansprüche als nicht patentierbare Zwischenprodukte im Sinne der T 163/84 betrachtet, trotz der widerstreitenden Rechtsprechung des EPA und abweichender Praxis in anderen Ländern.

1. Stoffansprüche

Unter Bezug auf die jüngste Entscheidung T 648/88, in der ein Zwischenprodukt als erfinderisch anerkannt wird, wenn seine Bereitstellung im Zuge eines erfinderischen Gesamtverfahrens erfolgt, sehen wir die erfinderische Tätigkeit für die Stoffansprüche und insbesondere das Endprodukt des Gesamtverfahrens, die Substanz nach Anspruch 1, als gegeben an. Der Prüfer hatte bereits die erfinderische Tätigkeit eines eingeschränkten Gesamtverfahrensanspruches 2, der zu diesem Endprodukt führt, anerkannt.

Dieser Standpunkt ist für den Prüfer voraussichtlich nicht akzeptabel; wir werden aber in diesem Punkt vor Eintritt in die nationale Phase nichts weiter unternehmen und einen internationalen Prüfbericht auf der Grundlage des ersten Bescheids akzeptieren. - Dies gilt im übrigen auch für den den Verfahrensanspruch 19.

2. Verfahrensansprüche, erfinderische Tätigkeit

Die erfinderische Tätigkeit wird für den Anspruch 2 durch Aufnahme der Merkmale des Anspruchs 7 hergestellt. Aus der Beschreibung S.3, Z. 14, ergibt sich, dass sich die Reduktion auf die Aufarbeitung des Ozonids bezieht (und somit Bestandteil der Ozonolyse ist). Für diese Merkmalskombination hat der Prüfer die erfinderische Tätigkeit bereits anerkannt; sie kann nicht durch eine Kombination der Entgegenhaltungen erreicht werden.

Damit ist auch der das Gesamtverfahren beschreibende Anspruch 20, der das Merkmal der Ozonolyse bereits enthält, erfinderisch. Dies gilt ebenfalls für den Anspruch 17; wie der Prüfer richtig beschreibt, sind Aldehyd-Bisulfitaddukte aus D8-D12 hinlänglich bekannt. Anspruch 17 beschreibt jedoch die Bildung gleicher Verbindungen ausgehend von einem Alken, nicht primär von einem Aldehyd. Die Ozonolyse erfordert wg. der dabei gebildeten Peroxide die Anwesenheit eines Reduktionsmittels. Die Verwendung von Hydrogensulfit als Reduktionsmittel für die Ozonolyse erlaubt zugleich die Herstellung entsprechender 'Addukte' in einem einzigem Verfahrensschritt ausgehend von einem Alken. Ein solches Verfahren mit Ozon ist in keinem der Dokumente D8-D12 in irgendeiner Weise vorgeschrieben und ist somit nicht naheliegend.

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Patentabteilung


Gilles Reiss